

DOI: <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240988>

УДК 347.77

*І. Є. Якубівський*, докт. юрид. наук, доцент, професор  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Кафедра цивільного права та процесу  
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна  
e-mail: yakubivskyy@gmail.com

## ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

В умовах побудови і функціонування інноваційної моделі економіки, необхідності створення і впровадження нової техніки та передових технологій у виробництво важливого значення в системі інститутів права інтелектуальної власності набуває патентне право. Проблематика патентного права вже неодноразово ставала предметом дослідження у вітчизняній цивільно-правовій науці, проте досі невирішеним залишається питання щодо його об'єктів. Тож завданням даної статті є визначення кола об'єктів, які охороняються патентним правом, та їх характеристика.

У статті звернута увага на існування різних підходів до розуміння поняття «патент» у національному законодавстві та міжнародних актах. Проаналізовано винахід як найбільш важливий об'єкт патентно-правової охорони. Наголошено на недоцільності визначення винаходу та його об'єктів шляхом вказівки на будь-яку сферу технології. Стосовно корисної моделі проаналізовано останні законодавчі зміни щодо визначення її об'єктів, а також висловлено деякі міркування щодо перспектив запровадження для неї критерію винахідницького рівня. Щодо промислового зразка, то з урахуванням останніх змін до законодавства у цій сфері зазначено про недоцільність його віднесення до об'єктів патентного права. Аргументовано, що сорти рослин як результати селекції не можуть бути віднесені до сфери патентного права.

Зроблено висновок, що об'єктами патентного права є винаходи і корисні моделі. У зв'язку з цим запропоновано в процесі рекодифікації норми про промислові зразки виділити в окрему главу ЦК України.

**Ключові слова:** патентне право, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, право промислової власності.

**Постановка проблеми.** Інтелектуальна власність є важливим чинником становлення та функціонування інноваційної моделі національної економіки, що особливо яскраво проявляється в умовах існування сучасного інформаційного суспільства. Особливе значення при цьому набувають результати науково-технічної творчості, створення і використання яких є запорукою технічного переоснащення підприємств, використання у виробничому процесі сучасної техніки та передових технологій. Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що економічне зростання багато у чому визначається політикою держави щодо стимулювання винахідницької активності та наявність ефективної системи правової охорони результатів такої діяльності. Останнє забезпечується за допомогою патентної форми охорони прав на результати науково-технічної творчості, яка станом на сьогодні успішно функціонує у більшості країн світу.

Сучасне патентне право є важливою складовою права інтелектуальної власності, а, відтак, потребує ґрунтовного теоретичного опрацювання, що стає особливо актуальним в сучасних умовах євроінтеграції, а також у зв'язку із системним оновленням (рекодифікацією) цивільного законодавства. Одним із проблемних питань у правовій доктрині залишається визначення кола об'єктів патентного права та вироблення оптимальних підходів до їх закріплення у національному законодавстві України з урахуванням положень відповідних міжнародних договорів у цій сфері.

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** У цивільно-правовій літературі питання патентного права та його об'єктів висвітлювалися у працях таких науковців, як Ч. Н. Азімов, Г. О. Андрощук, О. О. Городов, О. О. Євстіфєєв, Ю. М. Капіца, О. А. Підопригора, Л. І. Работягова, О. П. Сергєєв, Т. В. Ярошевська та ін. Проте, у роботах зазначених

авторів питання про сферу регулювання патентного права та його об'єкти вирішується по-різному, а, відтак, існує потреба у подальшому дослідженні цієї проблеми.

**Мета статті** полягає в тому, щоби з урахуванням останніх змін до національного законодавства України про інтелектуальну власність та тенденцій до регулювання патентних відносин на міжнародному рівні визначити коло об'єктів патентного права та надати їх характеристику.

**Виклад основного матеріалу.** Патентне право традиційно розглядається в якості поняття, що слугує для позначення одного із інститутів права інтелектуальної власності, нормами якого забезпечується правова охорона результатів науково-технічної творчості людини, насамперед, винаходів. У більшості сучасних правових систем правовою формою охорони таких творчих продуктів виступає виданий уповноваженим органом охоронний документ – патент.

Варто зазначити, що сам термін «патент» у контексті права інтелектуальної власності вживається у різних значеннях. Насамперед, під патентом розуміють сам документ, яким засвідчується набуття прав на результат науково-технічної творчості (лат. *litterae patentes* – відкрита грамота). Саме таке розуміння патенту має місце у законодавстві України (ст. 462 ЦК України [1]). У ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2] патент визначено, як охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).

У ст. 1(2) Паризької конвенції про охорону промислової власності [3] до об'єктів правової охорони промислової власності віднесено, поряд із корисними моделями, промисловими зразками, товарними знаками, тощо, «патенти на винаходи». Коментуючи це положення Паризької конвенції, Г. Боденхаузен зазначив, що стосовно патентів та інших об'єктів охорони (корисні моделі і т. д.), перелічених в зазначеному пункті, держави-члени Союзу вправі у своєму національному законодавстві визначити, до яких об'єктів буде застосовуватися конвенція. У зв'язку з цим патент (*brevet*) можна визначити як виключне право використання промислового винаходу [4, с. 31–32]. Тобто в даному випадку термін «патент» одночасно вжито у двох значеннях: як один із об'єктів правової охорони і як виключне право на відповідний об'єкт – винахід.

У значенні охоронного документа поняття «патент» вживається у Договорі про патенту кооперацію (РСТ) [5] та в Договорі про патентне право (PLT) [6]. Останній міжнародний договір цікавий тим, що у ньому вжито, власне, сам термін «патентне право» (*patent law*), однак сфера його регулювання обмежується лише окремими процедурними питаннями патентного права (подавання заявки, її форма і зміст, представництво заявника, надіслання повідомлень, тощо), і, відповідно до ст. 2(2), не стосується матеріальних норм патентного права.

У публікаціях ВОІВ розмежовуються поняття «патент», як документ, що видається урядовим чи регіональним відомством, і «винахід» – як вирішення певної проблеми у сфері технології, тобто як об'єкт правової охорони. Водночас зазначається, що патент – це право, яке надається державою винахіднику усувати інших осіб від комерційного використання винаходу протягом визначеного періоду часу взамін на розкриття суті винаходу [7, с. 17].

Неоднозначне розуміння поняття «патент» зустрічаємо в Угоді TRIPS [8]. У Частині II зазначеної Угоди патенти поставлені в один ряд із авторським правом і суміжними правами, торговими знаками, географічними зазначеннями, промисловими зразками, тощо. В даному випадку йдеться швидше про інститути права інтелектуальної власності, які належать до сфери регулювання цієї угоди. Проте у Розділі 5 Частини II Угоди TRIPS, яка має назву «Патент», під патентом розуміється саме охоронний документ. А в ст. 53 Угоди TRIPS термін «патент» вжито розумінні об'єкта правової охорони.

Тож, як бачимо, на рівні міжнародних актів та національного законодавства трапляються різні підходи до розуміння поняття «патент» – під ним розуміють або виданий уповноваженим органом охоронний документ, або сам об'єкт правової охорони, або виключні права на цей об'єкт. Водночас, домінуючим на даний час можна вважати

саме перший підхід, який, власне, і передбачений у законодавстві України. Відповідно, попередньо можна констатувати, що етимологія терміну «патентне право» пов'язується із назвою охоронного документа, який засвідчує набуття прав на результат науково-технічної творчості, а саме патенту.

На рівні доктрини не вироблено єдиного розуміння патентного права та його об'єктів. В окремих роботах українських вчених поняття «патентне право» трактується доволі широко, практично, як синонім «права промислової власності». Так, Ч. Н. Азімов розглядав у контексті патентного права такі об'єкти, як винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак [9]. Ще ширше трактував сферу патентного права О. А. Підпригора, відносячи до його об'єктів винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин [10, с. 34–35].

Після прийняття ЦК України домінуючим у вітчизняній літературі стало віднесення до сфери патентного права трьох об'єктів – винаходів, корисних моделей і промислових зразків, що чітко простежується у навчальних виданнях з права інтелектуальної власності українських правничих шкіл [11, с. 23–37; 12, с. 330–347; 13, с. 135–140; 14, с. 45].

До об'єктів патентного права належить, насамперед, винахід (*invention*). Віднесення винаходу до об'єктів патентного права жодних сумнівів не викликає і підкріплюється положеннями усіх вищезгаданих міжнародних договорів та є загально визнаним у правовій доктрині.

Відповідно до законодавчого визначення, винахід – це «результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології» (ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Об'єктом винаходу, згідно зі ч. 2 ст. 459 ЦК України, ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб) у будь-якій сфері технології.

Покликання у національному законодавстві України при визначенні винаходу та його об'єктів на будь-яку сферу технології здійснено під впливом Угоди TRIPS, де у ст. 27 щодо винаходів йдеться про продукти та процеси у всіх сферах технології (*in all fields of technology*). Однак з позиції української термінології слово «технологія» є невдалим у якості загального для визначення кола об'єктів винаходу. Адже значення цього терміну розкривається через такі поняття, як виробничі операції, методи, процеси, прийоми у різних сферах діяльності [15, с. 1148], тоді як об'єктом винаходу може бути не тільки процес (спосіб), а й продукт. З іншого боку, у сучасному мовленні поняття «технологія» не обов'язково стосується виробничої діяльності – часто можемо чути про «політичні технології», «маркетингові технології», «освітні технології» та інші подібні категорії, які загалом не мають відношення до об'єктів патентного права. Тобто, з одного боку, термін «технологія», принаймні у його буквальному значенні, більшою мірою стосується винаходів, об'єктами яких є процеси (способи), і, з іншого боку, він не може бути чітким критерієм для відмежування тих об'єктів, які можуть бути запатентовані як винаходи. Нечіткість терміну «технологія» відзначають також фахівці ДП «Укрпатент» [16, с. 32–35].

На даний час законодавство України не містить положень про так звані «винаходи на застосування», об'єктом яких є нове застосування відомого продукту чи процесу. Варто зазначити, що після прийняття ЦК України, ст. 459 якого не виокремлювала зазначеної категорії об'єктів винаходу, у практиці ДП «Укрпатент» «винаходи на застосування» розглядалися як окремий випадок винаходів, об'єктом яких є процес [16, с. 31]. Просектом закону щодо реформи патентного законодавства № 2259 [17] пропонувалося доповнення ч. 2 ст. 459 ЦК України після слова «технології» словами «, а також нове застосування відомого продукту чи процесу». Проте у прийнятому 21.07.2020 р. законі № 816-IX (далі – Закон № 816-IX) [18] ця ідея так і не була втілена. Більше того, Законом № 816-IX положення щодо «винаходів на застосування» було вилучено із ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Позитивним у даному випадку є те, що норми профільного закону були приведені у відповідність до ЦК України. Проте

зазначені зміни можуть поставити під сумнів можливість патентування «винаходів на застосування», принаймні вирішення цього питання багато в чому буде залежати від позиції закладу експертизи.

У ч. 1 ст. 459 ЦК України закріплено умови патентоздатності винаходу – новизна, винахідницький рівень і придатність для промислового використання (за термінологією ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» промислова придатність). Наведені три умови передбачено у низці міжнародних договорів і в національному законодавстві більшості країн, хоча окремі з них можуть там дещо по-іншому називатися («винахідницький крок» (*inventive step*), «неочевидність» (*non-obvious*), «корисність» (*useful*) тощо).

Поряд із винаходом в деяких країнах (Австрія, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща, Португалія, Франція, Японія, пострадянські країни, включаючи Україну) окремим об'єктом правової охорони є корисна модель (*utility model*). Хоча останню названо у ст. 1(2) Паризької конвенції серед об'єктів промислової власності, правовою охороною він користується не у всіх країнах. Переважно, на корисні моделі, як і на винаходи, видаються патенти, проте процедура їх одержання зазвичай більш проста і швидша, а строк чинності – коротший, ніж для винаходів.

Щодо визначення кола об'єктів корисної моделі, то вітчизняне законодавство у цьому питанні у різні періоди демонструвало неоднакові підходи. Так, первісна редакція прийнятого у 1993 р. ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначала об'єктом корисної моделі конструктивне виконання пристрою. У 2003 р. позиція законодавства змінилася: спочатку у ЦК України, а згодом у вищезгаданому профільному законі було передбачено для корисної моделі той самий перелік видів об'єктів, що й для винаходів.

Зараз можна констатувати, що зазначені зміни в цілому мали негативний вплив на національну патентну систему. Варто погодитися із Ю. М. Капіцею, що у поєднанні із відсутністю кваліфікаційної експертизи заявок на корисну модель та вимог щодо їх винахідницького рівня, розповсюдження корисної моделі на спосіб, призвело до послаблення захисту винаходів, їх обходу, погіршення інвестиційної привабливості винаходів загалом [19, с. 256]. Дійсно, на практиці такий законодавчий підхід став підґрунтям для одержання недобросовісними заявниками так званих «тролінгових патентів» на корисні моделі в Україні.

Повернення до позиції, відповідно до якої об'єктом корисної моделі може виступати лише пристрій, передбачалося в згаданому вище Проекті № 2259. Однак у прийнятому 21.07.2020 р. Законі № 816-IX ця позиція, на жаль, реалізована лише частково – об'єктом корисної моделі визначено пристрій або процес у будь-якій сфері технології. Тобто в результаті зазначених змін із кола об'єктів корисної моделі вилучено лише речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин. З одного боку, ці зміни можна назвати позитивними, оскільки вони спрямовані проти зловживання патентними правами шляхом отримання «вічнозелених патентів» у фармацевтичній сфері. Водночас, залишення процесу (способу) серед об'єктів корисної моделі виглядає алогічно і непослідовно.

Законодавством України для корисної моделі, на відміну від винаходу, передбачено лише дві умови патентоздатності – новизна і промислова придатність. Відсутність вимоги щодо винахідницького рівня для корисних моделей існує у національному законодавстві України ще з часу прийняття ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», і в чинній редакції ЦК України цей підхід не зазнав змін. Варто зазначити, що у законодавстві низки європейських країн вимога щодо винахідницького рівня для корисної моделі все ж передбачена, хоча, переважно, в обмеженому, порівняно з винаходом, варіанті. Це знайшло відображення у проекті відповідної директиви ЄС, де винахідницький рівень для корисної моделі пропонувалося визначити як наявність переваги, що з огляду на сучасний рівень техніки не є занадто очевидним для фахівця у галузі техніки [19, с. 254]. У зв'язку з цим у вітчизняній юридичній літературі висловлено пропозиції щодо зміни законодавчих підходів щодо умов патентоздатності корисної моделі, зокрема, в частині

запровадження для даного об'єкта такої умови, як «незначний винахідницький рівень» [20, с. 38–39; 21, с. 37–38].

Що стосується запровадження в Україні для корисної моделі критерію винахідницького рівня, то дана ідея потребує подальшого теоретичного опрацювання із урахуванням досвіду європейських країн, в національному законодавстві яких така умова прописана. У будь-якому разі її втілення в українське законодавство вимагає, насамперед, вироблення чіткого розуміння змісту цього критерію саме для корисної моделі. З іншого боку, зважаючи на те, що видача патенту на корисну модель не передбачає проведення кваліфікаційної експертизи, запровадження даного додаткового критерію саме по собі не здатне стати ефективним засобом протидії «патентному тролінгу».

У вітчизняній літературі тривалий час вважалося по суті аксіоматичним віднесення до кола об'єктів патентного права, поряд із винаходами і корисними моделями, промислових зразків (*industrial designs*). Такий підхід обґрунтовувався кількома чинниками: схожістю цих об'єктів між собою і відмінностями від інших об'єктів інтелектуальної власності; тим, що всі вони є результатами творчої діяльності і мають конкретних творців (авторів); їх охорона здійснюється за допомогою єдиної форми – видачі патентів [22, с. 7; 23, с. 24]. У дисертаційному дослідженні О. О. Євстіфєєва стосовно промислового зразка зазначено, що його зміст становить не технічне, як у винаході, а художньо-конструкторське рішення виробу. При цьому окремі параметри технічного рішення (точніше технічного рівня), на думку автора, у промисловому зразку все ж присутні [24, с. 23, 29–30].

У вітчизняній літературі віднесення промислового зразка до сфери патентного права було обумовлено у значній мірі саме законодавчою позицією, закладеною у главі 39 ЦК України, яка об'єднує норми про три об'єкти права інтелектуальної власності – винаходи, корисні моделі і промислові зразки. До того ж, до внесення відповідних змін у законодавство у 2020 р. в Україні на промислові зразки видавалися патенти. Відповідно, це давало підстави для того, аби розглядати норми про винаходи, корисні моделі і промислові зразки як такі, що утворюють єдиний інститут в системі права інтелектуальної власності.

Однак, потрібно зауважити, що подібне трактування сфери патентного права дещо відрізняється від того, яке має місце за кордоном, де право на промисловий зразок розглядається як право особливого роду (*sui generis design right*), відмежоване від патентного права [25, с. 5, 461–486]. В іноземній навчальній літературі матеріал, що стосується права на промисловий зразок подається або окремою главою [25, с. 572–593], або ж об'єднується в одній главі із компонуваннями напівпровідникових виробів [7, с. 112] чи з торговельними марками [26, с. 429–438].

У контексті наведеного вище зазначимо, що положення про промислові зразки структурно відмежовані від норм про патенти на винаходи і в Угоді TRIPS та Угоді про асоціацію [27]. Зазначені міжнародні документи, взагалі, не передбачають видачі патенту на промисловий зразок. З цих же позицій виходить і Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків [28], до якої Україна приєдналася у 2002 р. У цьому контексті варто звернути увагу на те, що згідно зі змінами, внесеними Законом № 815-IX від 21.07.2020 р. (далі – Закон № 815-IX) [29], набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується свідоцтвом. Окрім того, Закон № 815-IX, враховуючи положення ст. 213 Угоди про асоціацію, передбачив правову охорону як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків, що не є властиво для об'єктів патентного права, суб'єктивні права на які засвідчуються лише патентом.

Наведене вище дозволяє висловити застереження щодо можливості віднесення промислових зразків до сфери патентного права, що, своєю чергою, ставить під сумнів і доцільність збереження закладеного чинною редакцією ЦК України підходу щодо об'єднання положень про винаходи і корисні моделі, з одного боку, та про промислові зразки, з іншого боку, в одну главу.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, за допомогою патентів здійснюється правова охорона сортів рослин (*plant varieties*). Окремі науковці відносять селекційні досягнення до сфери патентного права [30, с. 8–9].



Варто зазначити, що сорти рослин є результатами селекційної діяльності. На відміну від винахідництва, яке зазвичай стосується об'єктів неживої природи, селекція (від лат. *selectio* – вибір, добір) становить цілеспрямовану творчу діяльність людини, що полягає у зміні певних біологічних ознак (морфологічних, фізіологічних, біохімічних тощо) живих організмів з метою отримання їх груп із корисними для людини характеристиками, які зберігаються при розмноженні. Відтак, попри окремі схожі моменти у правовому регулюванні між селекційними досягненнями і об'єктами патентного права існують суттєві відмінності, які стосуються самих об'єктів правової охорони та умов її надання, видів суб'єктивних прав, строків їх чинності, порядку оформлення, тощо. Тому Україна пішла по шляху визнання сортів рослин і порід тварин самостійними об'єктами правової охорони щодо винаходів. Водночас, результати селекції мікроорганізмів – штами мікроорганізмів, а також культури клітин рослин та тварин законом віднесені до об'єктів винаходу (ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Сорти рослин потрібно відмежовувати від біотехнологічних винаходів. Біотехнологія означає будь-який вид технології, пов'язаний з використанням біологічних систем, живих організмів або їх похідних для виготовлення або зміцнення продуктів, або процесів з метою їх конкретного вживання (ст. 2 Конвенції про охорону біологічного різноманіття [31]). У країнах ЄС винаходи у сфері біотехнологій охороняються патентами на винаходи, що передбачено Директивою 98/44/ЄС [32].

Наостанок зазначимо, що патентне право не потрібно ототожнювати із правом промислової власності. Наведені на початку статті доктринальні підходи щодо широкого розуміння сфери патентного права обумовлені саме ототожненням його із правом промислової власності. Але останнє є ширшим за сферою регулювання, і, відповідно до ст. 1(2) Паризької конвенції, включає не тільки об'єкти патентного права, але й такі об'єкти, як промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, географічні зазначення. Крім того, в сучасних умовах до об'єктів права промислової власності варто відносити і такі відносно нові, не передбачені Паризькою конвенцією категорії об'єктів, як компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин, ноу-хау.

**Висновки і пропозиції.** Патентне право як інститут права інтелектуальної власності регулює відносини щодо набуття, здійснення і захисту засвідчених патентом прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості – винаходи і корисні моделі. Промислові зразки не відносяться до об'єктів патентного права, а тому в процесі оновлення (рекодифікації) цивільного законодавства України норми про цей об'єкт варто виділити в окрему главу ЦК України. Сорти рослин і породи тварин, незважаючи на те, що законодавство передбачає їх правову охорону за допомогою патентів, недоцільно відносити до об'єктів патентного права. Не слід ототожнювати патентне право і право промислової власності – останнє є більш широким поняттям, яке, крім об'єктів патентного права, включає також інші категорії об'єктів (промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення та ін.).

### Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 32.
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979) (Official translation). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>
4. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий / пер. с фр. Н. Л. Тумановой; под ред. М. М. Богуславского. Москва: Прогресс, 1977. 309 с.
5. Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 (as modified on October 3, 2001) (Authentic text). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/288637>
6. Patent Law Treaty (PLT) 2000 (Authentic text). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/288996>
7. WIPO Intellectual Property Handbook / WIPO Publication № 489 (E). Second edition. 460 p. URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf)

8. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994 (as amended on 23 January 2017). URL: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/31bis\\_trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm)
9. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины (изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак). Харьков: Основа, 1994. 65 с.
10. Підпригора О. А., Мельник М. Г., Мельник О. М. Цивільний кодекс України. Міркування з окремих проблем застосування: наук. збірник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2005. 368 с.
11. Коссак В. М., Якубівський І. С. Право інтелектуальної власності: підручник. Київ: Істина, 2007. 208 с.
12. Право інтелектуальної власності: акад. курс: підручник / за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
13. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О. І. Харитонові. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 540 с.
14. Право інтелектуальної власності України: консп. лекц. / за ред. В. І. Борисові. Харків: НЮА України, 2008. 112 с.
15. Словник української мови / кер. В. В. Німчук та ін.; відп. ред. В. В. Жайворонок. Київ: ВЦ «Просвіта», 2012. 1320 с.
16. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель) / ДП «Український інститут промислової власності». Київ, 2014. URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf)
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства): проєкт Закону України № 2259 від 11.10.2019 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67064](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064)
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України № 816-IX від 21.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#n18>
19. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. Київ: Академперіодика, 2017. 664 с.
20. Капіца Ю. М. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 3. С. 27–40.
21. Ярошевська Т. В. Проблеми охорони прав промислової власності в Україні: монографія. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 372 с.
22. Андрюшук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: учеб. пособ. Киев: МАУП, 2001. 232 с.
23. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. Москва: Проспект, 2005. 752 с.
24. Евстифеев А. А. Становление российского патентного права: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург: УргГЮА, 1999. 38 с.
25. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law / ed. R. C. Dreyfuss and J. Pila. Oxford: Oxford University Press, 2018. 1010 p.
26. Pila J., Torremans P. L. C. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. 671 p.
27. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16.09.2014 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 40. Ст. 2021.
28. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт, прийнятий 28.11.1960 р., та Женевський акт, прийнятий 02.07.1999 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_601](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_601)
29. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України № 815-IX від 21.07.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#n31>
30. Городов О. А. Патентное право: учеб. пособ. Москва: Проспект, 2005. 544 с.
31. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року, ратифікована Законом України від 29.11.1994 р. № 257/94-ВР). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_030#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text)
32. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044>

## References

1. Civil Code of Ukraine. (2003, January 16). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 40–44, 356 [in Ukrainian].
2. Law of Ukraine on protection of inventions and utility models. (1993, December 15). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 7, 32 [in Ukrainian].
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. (1979, September 28). URL: <https://wipo.int/en/text/288514>
4. Bodenkhauzen, G. (1977) Comment of Paris Convention for the Protection of Industrial Property. N. L. Tumanova (Trans.), M. M. Boguslavskiy (Ed.). Moscow: Progress [in Russian].
5. Patent Cooperation Treaty (PCT) (2001, October 3). URL: <https://wipo.int/en/text/288637>

6. Patent Law Treaty (PLT). (2000). URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/288996>
7. WIPO Intellectual Property Handbook. (2004). URL: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf)
8. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). (2017, January 23). URL: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/31bis\\_trips\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm)
9. Azimov, Ch. N. (1994). Fundamentals of patent law of Ukraine (invention, utility model, industrial design, trademark). Kharkiv: Osnova [in Russian].
10. Pidopryhora, O.A., Melnyk, M.H., Melnyk, O.M. (2005). Civil Code of Ukraine: The considerations on specific problems of application. Kyiv: Vydavnychi Dim «Slovo» [in Ukrainian].
11. Kossak, V.M., Yakubivskyi, I. Ye. (2007). Intellectual Property Law Handbook. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].
12. Orliuk, O.P. & Sviatotskyi, O.D. (Eds.). (2007). Intellectual Property Law Handbook. Kyiv: Vydavnychi Dim «In Yure» [in Ukrainian].
13. Kharytonova, O.I. (Ed.). (2015). Intellectual Property Law Handbook. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
14. Borysova, V.I. (Ed.). (2008). Intellectual Property Law. Kharkiv: NYuA Ukrainy [in Ukrainian].
15. Nimchuk, V.V. & Zhaivoronok, V.V. (Ed.). (2012). Ukrainian Dictionary. Kyiv: VTs «Prosvita» [in Ukrainian].
16. Methodical recommendations on certain issues of examination of the application for an invention (utility model). (2014). Kyiv: DP «Ukrainskyi instytut promyslovoi vlasnosti». URL: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rekom-vynakhid-2017.pdf) [in Ukrainian].
17. Draft Law of Ukraine on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (Regarding the Reform of Patent Legislation) № 2259 (2019, October 11). URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=67064](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67064) [in Ukrainian].
18. Law of Ukraine on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Reform of Patent Legislation № 816-IX (2020, July 21). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#n18> [in Ukrainian].
19. Kapitsa, Yu.M. (2017). Intellectual Property Law of European Union: formation, institutions, directions of development. Kyiv: Akadempriodyka [in Ukrainian].
20. Kapitsa, Yu.M. (2020). Protection of the rights on utility models: trends in European Union and challenges for Ukraine. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti*, 3, 27–40 [in Ukrainian].
21. Yaroshevska, T.V. (2020). Issues of the protection of industrial property rights. Dnipro: Vydavets Bila K. O. [in Ukrainian].
22. Androshchuk, G.A. & Rabotyagova, L.I. (2001). Patent Law: legal protection of inventions. Kyiv: MAUP [in Russian].
23. Sergeev, A.P. (2005). Intellectual Property Law of Russian Federation. Moscow: Prospekt [in Russian].
24. Evstifeyev, A.A. (1999). Incipience of Russian Patent Law. Extended abstract of doctor's thesis. Ekaterinburg: UrGYuA [in Russian].
25. Dreyfuss, R.C. & Pila J. (Eds.). (2018). The Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press.
26. Pila, J. & Torremans, P. L.C. (2016). European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press.
27. The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand. (2014, September 16). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 40, 2021 [in Ukrainian].
28. The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1999, February 2). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_601](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_601) [in Ukrainian].
29. Law of Ukraine on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Abuse № 815-IX. (2020, July 21). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#n31> [in Ukrainian].
30. Gorodov, O.A. (2005). Patent Law. Moscow: Prospekt [in Russian].
31. Convention on the Protection of Biological Diversity (1992). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_030#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text) [in Ukrainian].
32. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of biotechnological inventions. (1998, July 6). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044>

Стаття надійшла 10.09.2021 р.



*И. Е. Якубивский*, докт. юрид. наук, доцент, профессор  
Львовский национальный университет имени Ивана Франко  
Кафедра гражданского права и процесса  
ул. Университетская, 1, Львов, 79000, Украина  
e-mail: yakubivskyy@gmail.com

## ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

### Резюме

В условиях построения и функционирования инновационной модели экономики, необходимости создания и внедрения новой техники и передовых технологий в производство важное значение в системе институтов права интеллектуальной собственности приобретает патентное право. Проблематика патентного права уже неоднократно становилась предметом исследований в отечественной гражданско-правовой науке, однако до сих пор нерешенным остается вопрос о его объектах. Поэтому задачей данной статьи является определение круга объектов, охраняемых патентным правом, и их характеристика.

В статье обращено внимание на существование различных подходов к пониманию понятия «патент» в национальном законодательстве и международных актах. Проанализировано изобретение как наиболее важный объект патентно-правовой охраны. Отмечена нецелесообразность определения изобретения и его объектов путем указания на любую сферу технологии. Относительно полезной модели проанализированы последние законодательные изменения относительно определения ее объектов, а также высказаны некоторые соображения относительно перспектив введения для нее критерия изобретательского уровня. По поводу промышленного образца, с учетом последних изменений в профильном законодательстве, отмечена нецелесообразность его отнесения к объектам патентного права. Приведены аргументы относительно того, что сорта растений и породы животных как результаты селекции не могут быть отнесены к сфере патентного права.

Сделан вывод, что объектами патентного права являются изобретения и полезные модели. В связи с этим, предложено в процессе рекодификации нормы о промышленных образцах выделить в отдельную главу ГК Украины.

**Ключевые слова:** патентное право, патент, изобретение, полезная модель, промышленный образец, право промышленной собственности.

*I. E. Yakubivskiy*, Doctor of Juridical Sciences, Professor  
Ivan Franko National University of Lviv  
the Department of Civil Law and Procedure  
Universitetska Str., 1, Lviv, 79000, Ukraine  
e-mail: yakubivskyy@gmail.com

## **THE OBJECTS OF PATENT LAW**

### **Summary**

In the circumstances of development and functioning of the innovative model of economy, and necessity of creation and introducing of new technics and advanced technologies in manufacture the patent law is of a great importance in the intellectual property law system. The issue of patent law has repeatedly been the subject of researches in the national civil law science, but the question of its objects still remains unresolved. Therefore, the task of this article is to determine the range of the objects protected by patent law, as well as to describe their features.

The article draws attention to the existence of different approaches to understanding the concept of «patent» in national legislation and international acts. The invention is analyzed as the most important object of patent-law protection. The inexpediency of defining the invention and its objects by pointing to all fields of technology is emphasized. Regarding to the utility model, the latest legislative changes in the definition of its objects are analyzed, as well as, some considerations are expressed regarding the prospects of introducing the criterion of inventive step for it. As for the industrial design, taking into account the latest changes in the legislation in this area, it is stated that it is inexpedient to refer it to the objects of patent law. It is argued that a plant variety and a breed of animals as the results of selection cannot be attributed to the scope of patent law. It is emphasized that patent law should not be equated with industrial property law – the latter is a broader concept, which, in addition to the objects of patent law, also includes other categories of objects (industrial designs, trademarks, geographical indications, etc.).

It is concluded that the objects of patent law are inventions and utility models. In this regard, it is proposed in the process of recoding the rules on industrial designs to be allocated in a separate chapter of the Civil Code of Ukraine.

**Keywords:** patent law, patent, invention, utility model, industrial design, industrial property law.